

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734, поданное ЗАО «Обувная фирма «Юничел», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.12.2010 за №424734 по заявке №2009732613/50 с приоритетом от 13.11.2009 на имя Ларионова Евгения Александровича, г. Красноярск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Любимая ОБУВЬ», выполненными в две строки. При этом в словесном элементе «Любимая» буква «Л» исполнена в виде стилизованной туфельки, а слово «ОБУВЬ» расположено на фоне прямоугольника.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе розничная продажа женской, мужской и детской обуви» в красном, темно-синем, белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным пунктами 1, 3, 6, 8 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО «Обувная фирма «Юничел» - крупное предприятие легкой промышленности по разработке, изготовлению и реализации обуви, начавшее свою историю с 1932 года;

- обозначение «ЮНИЧЕЛ» входит в состав фирменного наименования предприятия, зарегистрировано в качестве товарного знака (св-ва №№ 174693, 174694, 281234) для товаров 25 класса (обувь) и услуг 35 класса (продвижение товаров (для третьих лиц)), а также является коммерческим обозначением промышленного предприятия и сети фирменных магазинов «ЮНИЧЕЛ» (торговых предприятий);
- в 1996 году по заказу ЗАО «Обувная фирма «Юничел» и ПБЮЛ Портнягиной Л.Б. были разработаны макеты рекламной продукции с использованием товарного знака «Юничел» совместно с выражением «Любимая обувь»;
- обозначение «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» использовалось и используется в объявлениях и рекламе продукции, а также на вывесках, плакатах и рекламных щитах в фирменных магазинах «Юничел», расположенных во многих регионах РФ;
- учитывая фонетическое и семантическое сходство обозначения «ЮНИЧЕЛ – Любимая обувь» и зарегистрированного товарного знака «Любимая ОБУВЬ» по свидетельству № 424734 и однородность услуг, регистрация Ларионовым Е. А. товарного знака «Любимая ОБУВЬ» на свое имя способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров 25 класса МКТУ (обувь) и взаимосвязанных с ними услуг 35 класса МКТУ (продвижение и розничная продажа женской, мужской и детской обуви);
- обозначение «ЮНИЧЕЛ – Любимая обувь» наряду со своей функцией по индивидуализации товаров и услуг выполняет также функцию по индивидуализации сети фирменных магазинов (торговых предприятий), т.е. является коммерческим обозначением предприятия;
- следовательно, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с вышеуказанным коммерческим обозначением;
- кроме того, оспариваемый товарный знак «Любимая ОБУВЬ» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» товарным знаком «Любимая» по свидетельству №321794;

- в свою очередь, словесный элемент «ОБУВЬ» в силу его семантического значения не обладает различительной способностью, а также представляет собой видовое наименование товара и указывает на область деятельности заявителя (правообладателя) и назначение его услуг;
- в связи с изложенным лицом, подавшее заявление, считает слово «ОБУВЬ» неохраняемым элементом товарного знака;
- в отношении других услуг (продвижение товаров [для третьих лиц]), не имеющих отношения к продвижению обуви или розничной продаже обуви, словесный элемент «ОБУВЬ» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида предоставляемых услуг.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Копия искового заявления Ларионова Е. А. о защите исключительных прав на товарный знак;
- 2) Сведения о ЗАО «Обувная фирма «Юничел»;
- 3) Сведения об участии ЗАО «Обувная фирма «Юничел» в конкурсах и выставках;
- 4) Информация о сети фирменных магазинов «ЮНИЧЕЛ»;
- 5) Копия договора с ПБЮЛ Портнягиной Л.Б. на разработку макетов рекламной продукции с использованием товарного знака «Юничел» совместно с выражением «Любимая обувь», копии акта приемки оказанных услуг и разработанных макетов;
- 6) Каталог 12-ой межрегиональной выставки «Ураллегпром - XXI век», проводимой 13-16 мая 2009 г.;
- 7) Письмо ЗАО «Выставочный центр «Восточные ворота» об участии ЗАО «Обувная фирма «Юничел» в выставке «Ураллегпром - XXI век» с 13 по 16 мая 2009 г. и размещении в каталоге участников рекламы «ЮНИЧЕЛ - любимая обувь»;
- 8) Копии страниц № 28 журнала «Телесемь-Челябинск» от 6-12 июля 2009 г. и № 29 журнала «Телесемь-Челябинск» от 13-19 июля 2009 г.;
- 9) Письмо ООО «Телесемь-Челябинск»;

- 10) Копии страниц № 12 журнала «Телесемь-Красноярск» от 16-22 марта 2009 г. с рекламой ЗАО «Обувная фирма «Юничел»;
- 11) Справка ООО «Телесемь-Красноярск»;
- 12) Сведения о магазинах правообладателя «Любимая ОБУВЬ» в г. Красноярске;
- 13) Сведения о товарном знаке № 424734;
- 14) Сведения о товарном знаке № 321794.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- лицом, подавшим возражение, не был произведен опрос потребителя с целью установления «введения в заблуждение», именно потребителя относительно слогана «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь»;
- именно опрос является основным критерием установления «введения в заблуждение» потребителя относительно изготовителя;
- по мнению правообладателя, если и может идти речь о коммерческом обозначении, то только об «ЮНИЧЕЛ», поскольку существует ЗАО «Обувная фирма ЮНИЧЕЛ» в Челябинске с 1993 года (подтверждено документами) и имеет три товарных знака «ЮНИЧЕЛ» с 1996 года;
- доказательства, что именно слоган «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» является коммерческим обозначением, отсутствуют;
- ЗАО «Обувная фирма ЮНИЧЕЛ» не является правообладателем товарного знака №321794 и не может быть заинтересованным лицом при подаче возражения о нарушении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- товарный знак «Любимая ОБУВЬ» по свидетельству №242734 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, в частности для услуг магазина (продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе розничная продажа женской, мужской и детской обуви), то есть. в отношении указанных услуг выражение «Любимая обувь» является фантазийным и только опосредовано указывает на вид услуг, заявленных в перечне.

Правообладателем представлены:

- 15) Устав ООО «Любимая обувь», выписка из ЕГРЮЛ, регистрационные документы ООО «Любимая обувь».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (13.11.2009) поступления заявки №2009732613/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет (подпункт 2).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №424734 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Любимая ОБУВЬ», выполненными в две строки. При этом в словесном элементе «Любимая» буква «Л» исполнена в виде стилизованной туфельки, а слово «ОБУВЬ» расположено на фоне прямоугольника.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе розничная продажа женской, мужской и детской обуви» в красном, темно-синем, белом цветовом сочетании.

Следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «ОБУВЬ» представляет собой простое наименование товаров 25 класса МКТУ. Приведенные в перечне оспариваемой регистрации услуги 35 класса МКТУ – «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе розничная продажа женской, мужской и детской обуви» оказываются именно в отношении данных товаров, в связи с чем словесный элемент «ОБУВЬ» характеризует данные услуги.

Следовательно, словесный элемент «ОБУВЬ» может быть включен в состав товарного знака по свидетельству №424734 только в качестве неохраняемого элемента, так как не занимает в нем доминирующего положения, на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно следует отметить, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель не претендовал на самостоятельную охрану слова «ОБУВЬ».

В отношении формулировки перечня услуг 35 класса МКТУ необходимо указать, что он содержит уточнение деятельности, в которой осуществляется продвижение товаров [для третьих лиц], областью обуви, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно предоставляемых услуг.

Относительно же возможности введения потребителя в заблуждение в силу ассоциации обозначения «Любимая ОБУВЬ» исключительно с лицом, подавшим возражение, а именно с ЗАО «Обувная фирма «Юничел», коллегия Палаты по патентным спорам сообщает следующее.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал, что в них содержатся сведения об использовании рекламного слогана «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» при продвижении обуви, начиная только с марта 2009 года.

В качестве доказательств подобного использования представлены каталог выставки «Ураллегпром - XXI век» [6], согласно которому ЗАО «Обувная фирма «Юничел» было одним из многих участников, и рекламные публикации в двух номерах региональных СМИ - «Телесемь-Челябинск» от 13-19 июля 2009 г. [8] и «Телесемь-Красноярск» от 16-22 марта 2009 г. [10]

При этом, как правомерно отмечено правообладателем, основным элементом рекламного слогана «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь», акцентирующим на себе внимание потребителя, является слово «ЮНИЧЕЛ», воспроизводящее оригинальную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и основной элемент его товарных знаков.

Необходимо указать, что и визуальное исполнение элементов «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» имеет совершенно различное исполнение по сравнению с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, согласно устным пояснениям представителя лица, подавшего возражение, продвижение обуви с использованием слогана «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» через розничные магазины осуществляется не только ЗАО «Обувная фирма «Юничел», но и другими лицами.

В свою очередь, правообладатель, согласно представленным сторонами материалам [14, 15], является единственным учредителем ООО «Любимая обувь» с 06.06.2007 и осуществляет оказание услуг 35 класса МКТУ под товарным знаком №424734 в г. Красноярске.

Таким образом, основания для вывода, что словосочетание «Любимая ОБУВЬ» ассоциируется исключительно с ЗАО «Обувная фирма «Юничел» и, как следствие, его регистрация в качестве товарного знака на иное лицо способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, отсутствуют.

В связи с этим, довод лица, подавшим возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Что же касается нарушения требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734, то данный довод возражения также неубедителен.

Так, согласно пункту 1 статьи 1540 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Сопоставительный анализ данных возражения и вышеуказанных правовых норм показал, что словосочетание «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» используется не для индивидуализации предприятия (как коммерческое обозначение), а как рекламный лозунг, то есть предприятия под названием «ЮНИЧЕЛ - Любимая обувь» не существует.

Следует отметить, что функцию по индивидуализации предприятия носит обозначение «ЮНИЧЕЛ», которое, как указано выше, воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и является основным элементом его товарных знаков.

В отношении доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №424734 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо указать следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.8 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматривается Палатой по патентным спорам.

В возражении от 11.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734 в качестве оснований несоответствия товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставляется право на товарный знак по свидетельству №321794, принадлежащее третьему лицу (ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»).

В связи с тем, что ЗАО «Обувная фирма «Юничел» не является правообладателем противопоставленного объекта права, оно не является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №424734 по указанным выше критериям охраноспособности.

Таким образом, вопреки доводам особого мнения от 12.01.2012, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 11.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.11.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424734 недействительным частично, исключив из правовой охраны словесный элемент «ОБУВЬ».